

(Translation)

Notice of Grounds for Rejection (Office Action)

Mailing Date: November 25, 2003

Re: Patent Application No. P2000-317728  
 Examiner: Tetsu SAITO  
 Date of Action: November 20, 2003  
 Applied Article: Section 29 subsection 2, Section 36 and Section 37

The present application should be rejected for the following grounds. If the applicant wants to argue against the rejection, an argument shall be filed within 60 days after the mailing date of this notice, i. e. by January 24, 2004.

GROUND S

1. The invention as defined in the following claim of the present application shall not be patented under the provision of Japanese Patent Law, Section 29 subsection 2, because they could have been easily made, prior to the filing of the application, by a person skilled in the art, on the basis of the inventions described in the following publication distributed in this or other country or made available to the public through electric communication networks prior to the filing of the application.

Detailed Comments (for citations, see the LIST OF CITATIONS below)

Regarding Claims 1-3

Citations 1-3

Comments

In Citation 1 listed below, there is disclosed as a technique pertaining to a UPGC that can be defined by a user in addition to an original PGC on a DVD-RAM. It is considered this citation discloses a technique similar to the invention of claims 2 and 3 in that, according to the disclosure of the citation, the PGCs are recorded separately and editing is permitted using, as management units, "Cells" smaller than "VOBUs" (corresponding to "tracks" in the instant application).

Regarding claim 1, Citation 2 discloses that edited management information is recorded in a block different from a block that stored the management information before the editing, and paragraphs 0008 - 0011 of Citation 3 discloses that, in editing of a file, file data themselves are recorded in a storage area different from a storage that stored the file before the editing. Apart from Ground 2 to be discussed later, it is considered that there is no significant difference between the citations and the subject matter of claim 1.

List of Citations

1. Citation 1: Japanese Patent Application Laid-open Publication No. HEI-11-187354
2. Citation 2: Japanese Patent Application Laid-open Publication No. HEI-8-185675.
3. Citation 3: Japanese Patent Application Laid-open Publication No. HEI-8-315551

2. The claims in the instant applicant fail to satisfy the requirements provided in the Japanese Patent Law, article 36, subsection 6, item 1, in the following respect.

#### Detailed Comments

Claim 1 states that “after editing, edited audio data themselves are stored as new track data independent of the unedited track data”, but the Detailed Description of the Invention only discloses that a plurality of history data are stored in song management data and fails to disclose that song data themselves are recorded, after editing, in an area different from an area that stored the song data before the editing. Therefore, the invention of claim 1 can not be deemed as being described in or sufficiently supported by the detailed description of the invention.

3. The instant application fails to satisfy the requirements provided in the Japanese Patent Law, article 37 in the following respect.

#### Detailed Comments

The inventions of claims 1 – 3 are intended to provide a solution to the prior art problem of paragraph 0006, which reads “it has been conventional to store history records of individual editing operations so as to undo the editing later as necessary, and keeping the editing history records would require very complicated and laborious management and impose heavy burdens on software used”. The inventions of claims 4 – 7 are intended to provide a solution to the prior art problem of paragraph 0007, which reads “punch-in, short-time recording, editing of regions, etc. would produce a deficient cluster among a succession clusters that is reproducible only for a limited portion thereof. Because such a deficient cluster is reproduced only in a very short time, preparations for reproducing the next cluster can not be appropriately made in time at the time of reproduction of the successive clusters, which would thereby prevent stable sound data reproduction”. That is, the inventions of claims 1 – 3 and the inventions of claims 4 – 7 are directed to distinct problems and distinct inventive features, and therefore the instant invention can not be deemed as satisfying the Japanese Patent Law, article 37.

Because of the incompliance with the provision of article 37, the other claims than claims 1 – 3 have not been sufficiently examined for the other requirements than that of article 37. However, at this stage, the following two prior art documents can be listed as pertinent documents, and the applicant is asked to refer to the listed documents in taking subsequent actions, such as filing of a divisional application.

Whenever any new ground for rejection is found, a further Office Action informing the new ground for rejection is issued.

---

#### Record of Investigation Result of Prior Art References

Technical Field Investigated:      IPC 7th Edition G11B 20/10  
27/00

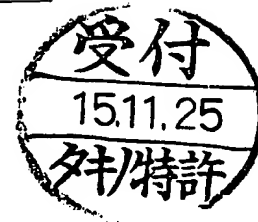
Prior Art References:

Citation 1: Japanese Pat. Application Laid-Open No. HEI 10-172268

Citation 2: Japanese Pat. Application Laid-Open No. 2000-78519

Note that this Record of Investigation Result of Prior Art References in no way constitutes grounds of rejection.

拒絶理由通知書



特許出願の番号	特願2000-317728
起案日	平成15年11月20日
特許庁審査官	齋藤 哲 4232 5Q00
特許出願人代理人	瀧野 秀雄 様
適用条文	第29条第2項、第36条、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-3
- ・引用文献等 1-3
- ・備考

下記引用文献1には、DVD-RAMにおけるオリジナルPGCに加えて、ユーザーが定義できるUPGCに関する技術が記載されており、これらのPGCが別に記録されること、管理単位として、CellというVOBU（本願の「トラック」に相当）よりも細かい単位で編集が可能なが記載されていることから、請求項2や3に係る発明と同様の技術が開示されていると認められる。

請求項1について、以下の理由2の拒絶理由があるが、理由1についても述べておくと、引用文献2には、編集後の管理情報を編集前のブロックとは異なるブロックに記録しておくことが記載され、引用文献3の段落0008-0011には、ファイルの編集の際にファイルデータそのものは編集前のファイルとは別の記録領域に記録することが開示されており、理由2の結果を問わず、いずれにしても請求項1に係る発明に先行技術と比較した格別な相違は認められない。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平11-187354号公報

2. 特開平08-185675号公報3. 特開平08-315551号公報

2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1に関して、請求項に記載された発明は、オーディオデータ自体を編集後に、「編集前のトラックのデータとは独立した新規なトラックとして記憶する」とことと記載されているが、本願発明の発明の詳細な説明には、編集により、ソング管理データに複数の履歴を残しておくことが記載されており、ソングデータそのものを編集後に編集前のデータとは別の領域に記録しておくことは記載されていないので、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものと認められない。

3. この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1-3に係る発明は、段落0006に記載された「しかし、従来は、編集時に、その後にアンドゥできるように編集操作の手順の履歴を記憶するようにしている。このため、操作手順の履歴を記憶するための管理が大変であり、ソフトウェアに負担がかかるという」課題を解決するものであり、請求項4-7に係る発明は、段落0007に記載された「パンチイン、短時間の録音、リージョンの編集等により、一連のクラスタの中に微少量の範囲しか再生されないクラスタができてしまう。このようなクラスタの再生時間は短時間であり、一連のクラスタを再生するとき次のクラスタの再生準備が間に合わなくなって、安定した再生を行えない」という課題を解決するものであり、それぞれ課題が異なり、また、発明の主要部も相違するので、この出願が特許法第37条の規定を満たしているとは認められない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1-3以外の請求項に係る発明については同法第37条以外の要件についての審査を十分には行っていないが、現段階で下記の2つの先行技術文献が関連する文献としてあげられるので、分割等の対応に際し、必要があれば参照のこと。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

-----  
先行技術文献調査結果の記録

27/00

- ・先行技術文献 特開平10-172268号公報  
特開2000-78519号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。